

#12  
SB

09/716 778

FAX OF:

210 } R/T PCT  
409 }

MARSHALL, GERSTEIN & BORUN  
ATTORNEYS AT LAW  
6300 SEARS TOWER  
233 SOUTH WACKER DRIVE  
CHICAGO, ILLINOIS 60606-6357  
(312) 474-6300  
FAX: (312) 474-0448

June 13, 2003

FACSIMILE TRANSMISSION SHEET

TO Examiner Maury Audet  
COMPANY U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE  
FAX NO. 703 746 9560

FROM: Nabeela R. McMillian EXTENSION: 821  
PAGES (INCLUDING THIS PAGE): 17 CLIENT NO: 29473  
MATTER NO: 11899  
PLEASE CONFIRM RECEIPT: No COUNTRY CODE: US

MESSAGE:

Please contact Angela Pretnik at (312) 474-6821 if you do not receive all of the pages in good condition.

\*\*\*\*\*

The material of this transmission contains confidential information intended only for the addressee. If you are not the addressee, any disclosure or use of this information by you is strictly prohibited. If you have received this facsimile in error, please notify us by telephone immediately.

I hereby certify that this correspondence is transmitted via facsimile transmission on June 13, 2003 to Facsimile No. 703 746 9560 for attention of Examiner Maury Audet

Dated: June 13, 2003

Signature:

  
Nabesha R. McMillan

Docket No.: 29473/11899  
(PATENT)

**IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE**

In re Application of: Mühlradt <i>et al.</i>	)	
	)	
Application No.: 09/716,778	)	Group Art Unit: 1614
	)	
Filed: November 20, 2000	)	Examiner: Not Yet Assigned
	)	
For: Use of Lipopeptides or	)	
Lipoproteins for Wound Treatment	)	

**COMMUNICATION IN RESPONSE TO TELEPHONE COMMUNICATION FROM  
EXAMINER DATED JUNE 13, 2003**

Commissioner for Patents  
P.O. Box 1450  
Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

This paper is being filed in response to a telephone communication from Examiner Audet dated June 13, 2003. Examiner Audet requested that Applicants furnish copies of PCT form PCT/ISA/210 and PCT/IPEA/409 for the International phase priority application of the above-referenced application. Copies of these forms are attached hereto.

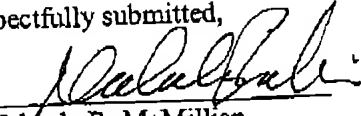
The Examiner required an election of species with respect to claim 10 requesting that applicants elect one of the sequence presented in said claim. Applicants discussed this requirement with the Examiner and agreed to furnish a response thereto at the earliest possible opportunity.

In addition, the Examiner requested that Applicants furnish a sequence listing pursuant to the requirements of 37 C.F.R. §§1.821-1.825. Applicants discussed this requirement with the Examiner and will furnish the sequence listing in due course.

Should the Examiner have any questions regarding this submission, the Examiner is cordially invited to contact the undersigned representative.

Dated: June 13, 2003

Respectfully submitted,

By   
Nabeela R. McMillian  
Registration No.: 43,363  
MARSHALL, GERSTEIN & BORUN  
6300 Sears Tower  
233 South Wacker Drive  
Chicago, Illinois 60606-6357  
(312) 474-6300  
Attorneys for Applicant

# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

## PCT

### INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts <b>9986-GBF (St.)</b>	<b>WEITERES VORGEHEN</b> siehe Mitteilung über die Übermittlung des internationalen Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit zutreffend, nachstehender Punkt 5	
Internationales Aktenzeichen <b>PCT/EP 99/03436</b>	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) <b>19/05/1999</b>	(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) <b>20/05/1998</b>
Anmelder <b>GESELLSCHAFT FÜR BIOTECHNOLOGISCHE FORSCHUNG...</b>		

Dieser internationale Recherchenbericht wurde von der internationalen Recherchenbehörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem internationalen Büro übermittelt.

Dieser internationale Recherchenbericht umfaßt insgesamt 4 Blätter.

☒ Darüber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unterlagen zum Stand der Technik bei.

#### 1. Grundlage des Berichts

a. Hinsichtlich der Sprache ist die internationale Recherche auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache durchgeführt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

☐ Die internationale Recherche ist auf der Grundlage einer bei der Behörde eingereichten Übersetzung der internationalen Anmeldung (Regel 23.1 b)) durchgeführt worden.

b. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz ist die internationale Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das

☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.

☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerisierter Form eingereicht worden ist.

☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.

☐ bei der Behörde nachträglich in computerisierter Form eingereicht worden ist.

☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.

☐ Die Erklärung, daß die in computerisierter Form erfaßten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

2. ☒ Bestimmte Ansprüche haben sich als nicht recherchierbar erwiesen (siehe Feld I).

3. ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (siehe Feld II).

#### 4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfindung

☒ wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt.

☐ wurde der Wortlaut von der Behörde wie folgt festgesetzt:

#### 5. Hinsichtlich der Zusammenfassung

☒ wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt.

☐ wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der in Feld III angegebenen Fassung von der Behörde festgesetzt. Der Anmelder kann der Behörde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses internationalen Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen.

#### 6. Folgende Abbildung der Zeichnungen ist mit der Zusammenfassung zu veröffentlichen: Abb. Nr. \_\_\_\_\_

☐ wie vom Anmelder vorgeschlagen

☐ weil der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat.

☐ weil diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet.

☒ keine der Abb.

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 99/03436

## Feld I Bemerkungen zu den Ansprüchen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1)

Gemäß Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden Gründen für bestimmte Ansprüche kein Recherchenbericht erstellt:

1. ☒ Ansprüche Nr. weil sie sich auf Gegenstände beziehen, zu deren Recherche die Behörde nicht verpflichtet ist, nämlich  
**Bemerkung: Obwohl die Ansprüche 1-7 sich auf ein Verfahren zur Behandlung des menschlichen/tierischen Körpers beziehen, wurde die Recherche durchgeführt und gründete sich auf die angeführten Wirkungen der Verbindung/Zusammensetzung.**
2. ☐ Ansprüche Nr. weil sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entsprechen, daß eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgeführt werden kann, nämlich
3. ☐ Ansprüche Nr. weil es sich dabei um abhängige Ansprüche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefaßt sind.

## Feld II Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1)

Die internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, daß diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthält:

1. ☐ Da der Anmelder alle erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Ansprüche.
2. ☐ Da für alle recherchierbaren Ansprüche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgeführt werden konnte, der eine zusätzliche Recherchengebühr gerechtfertigt hätte, hat die Behörde nicht zur Zahlung einer solchen Gebühr aufgefordert.
3. ☐ Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchenbericht nur auf die Ansprüche, für die Gebühren entrichtet worden sind, nämlich auf die Ansprüche Nr.
4. ☐ Der Anmelder hat die erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren nicht rechtzeitig entrichtet. Der internationale Recherchenbericht beschränkt sich daher auf die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung; diese ist in folgenden Ansprüchen enthalten:

Bemerkungen hinsichtlich eines Widerspruchs

- ☐ Die zusätzlichen Gebühren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt.
- ☐ Die Zahlung zusätzlicher Recherchengebühren erfolgte ohne Widerspruch.

# INTERNATIONALEN RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 99/03436

## A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

IPK 6 A61K38/03 A61K38/10 A61K9/00 //A61K35/74, A61K9/127

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

## B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 6 A61K

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

## C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Beiz. Anspruch Nr.
Y	P.F. MÜHLRADT ET AL.: "ISOLATION, STRUCTURE ELUCIDATION, AND SYNTHESIS OF A MACROPHAGE STIMULATORY LIPOPEPTIDE FROM MYCOPLASMA FERMENTANS ACTING AT PICOMOLAR CONCENTRATION." JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEDICINE, Bd. 185, Nr. 11, 2. Juni 1997 (1997-06-02), Seiten 1951-1958, XP002123770 NEW YORK, N.Y., US in der Anmeldung erwähnt Seite 1952, linke Spalte, Zeile 4 - Zeile 16 Seite 1954, rechte Spalte, Absatz 2 -Seite 1955, linke Spalte, Absatz 1 --- -/-	1-7



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

\* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen:

- "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgelieft)
- "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht
- "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung: die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung: die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"Z" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

24. November 1999

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

08/12/1999

Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5518 Patentaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Beauftragter

Ryckebosch, A

Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 2) (Juli 1992)

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	P.F. MÜHLRADT ET AL.: "MDHM, A MACROPHAGE-STIMULATORY PRODUCT OF MYCOPLASMA FERMENTANS, LEADS TO IN VITRO INTERLEUKIN-1 (IL-1), IL-6, TUMOR NECROSIS FACTOR, AND PROSTAGLANDIN PRODUCTION AND IS PYROGENIC IN RABBITS" INFECTION AND IMMUNITY, Bd. 59, Nr. 11, November 1991 (1991-11), Seiten 3969-3974, XP002123771 WASHINGTON, US in der Anmeldung erwähnt Seite 3973, linke Spalte	1-7
Y	WO 89 05653 A (IMMUNEX CORPORATION) 29. Juni 1989 (1989-06-29) Seite 3, Zeile 30, Absatz 5 -Seite 4, Zeile 21; Ansprüche Seite 5, Zeile 33 -Seite 6, Zeile 9	1-7
A	L.A. DIPIETRO: "MIP-1 ALPHA AS A CRITICAL MACROPHAGE CHEMOATTRACTANT IN MURINE WOUND REPAIR." THE JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION, Bd. 101, Nr. 8, April 1998 (1998-04), Seiten 1693-1698, XP002123772 NEW YORK, N.Y., US Seite 1697	1-7

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 99/03436

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 8905653 A	29-06-1989	AT 92766 T	15-08-1993
		AU 630341 B	29-10-1992
		AU 2926589 A	19-07-1989
		DE 3883252 A	16-09-1993
		DE 3883252 T	25-11-1993
		EP 0393140 A	24-10-1990
		JP 3502922 T	04-07-1991
		US 5202118 A	13-04-1993

Formblatt PCT/ISA/210 (Anhang Patentfamilie) (Juli 1992)

Received from <312 474 0448> at 6/13/03 12:06:47 PM [Eastern Daylight Time]



**Translation**

**PATENT COOPERATION TREATY**

**PCT**

**INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT**

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference 9986	<b>FOR FURTHER ACTION</b> See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No. PCT/EP99/03436	International filing date (day/month/year) 19 May 1999 (19.05.99)	Priority date (day/month/year) 20 May 1998 (20.05.98)
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC A61K 38/03, 38/10, 9/00 // 35/74, 9/127		
Applicant GESELLSCHAFT FÜR BIOTECHNOLOGISCHE FORSCHUNG MBH (GBF)		

<p>1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.</p> <p>2. This REPORT consists of a total of <u>6</u> sheets, including this cover sheet.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).</p> <p>These annexes consist of a total of <u>4</u> sheets.</p>	
<p>3. This report contains indications relating to the following items:</p> <p>I <input checked="" type="checkbox"/> Basis of the report</p> <p>II <input type="checkbox"/> Priority</p> <p>III <input checked="" type="checkbox"/> Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability</p> <p>IV <input type="checkbox"/> Lack of unity of invention</p> <p>V <input checked="" type="checkbox"/> Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement</p> <p>VI <input type="checkbox"/> Certain documents cited</p> <p>VII <input type="checkbox"/> Certain defects in the international application</p> <p>VIII <input checked="" type="checkbox"/> Certain observations on the international application</p>	

Date of submission of the demand 06 December 1999 (06.12.99)	Date of completion of this report 30 August 2000 (30.08.2000)
Name and mailing address of the IPEA/EP	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

Form PCT/IPEA/409 (cover sheet) (January 1994)

# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/EP99/03436

## I. Basis of the report

1. This report has been drawn on the basis of (Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments.):

☐ the international application as originally filed.

☒ the description, pages 1 - 11, as originally filed,  
pages \_\_\_\_\_, filed with the demand,  
pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_,  
pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_.

☒ the claims, Nos. \_\_\_\_\_, as originally filed,  
Nos. \_\_\_\_\_, as amended under Article 19,  
Nos. \_\_\_\_\_, filed with the demand,  
Nos. 1 - 13, filed with the letter of 08 August 2000 (08.08.2000),  
Nos. \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_.

☒ the drawings, sheets/fig 1/3 - 3/3, as originally filed,  
sheets/fig \_\_\_\_\_, filed with the demand,  
sheets/fig \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_,  
sheets/fig \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_.

2. The amendments have resulted in the cancellation of:

☐ the description, pages \_\_\_\_\_  
☐ the claims, Nos. \_\_\_\_\_  
☐ the drawings, sheets/fig \_\_\_\_\_

3. ☒ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).

4. Additional observations, if necessary:

See Supplemental Box

# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.  
PCT/EP 99/03436

## I. Basis of the report

1. This report has been drawn on the basis of *(Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to the report since they do not contain amendments.)*:

An expert opinion was not established for the subject matter of the present Claims 1 to 5, 9, 12 and 13, since these claims go beyond the disclosure as originally filed:

Independent Claim 1 defines Y as "a physiologically well-tolerated amino acid sequence consisting of 1-13 amino acid groups". Y was originally defined as "a physiologically well-tolerated amino acid sequence consisting of 1-10 amino acid groups". The subject matter of Claim 1 for which protection is sought has therefore been broadened.

Independent Claim 2 defines Y according to (i) or (ii). The original wording does not disclose that Y can be (i) or (ii). In contrast to this, the original wording discloses that Y must be (i) and (ii) (original Claims 1 and 2).

Claims 3 to 5, 9, 12 and 13 refer to Claim 1 or Claim 2 and are therefore also not admissible under PCT Rule 70.2(c).

# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/EP99/03436

## III. Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability

The questions whether the claimed invention appears to be novel, to involve an inventive step (to be non obvious), or to be industrially applicable have not been examined in respect of:

☐ the entire international application.

☒ claims Nos. 6-8

because:

☒ the said international application, or the said claims Nos. 6-8 relate to the following subject matter which does not require an international preliminary examination (*specify*):

See Supplemental Box

☐ the description, claims or drawings (*indicate particular elements below*) or said claims Nos. \_\_\_\_\_ are so unclear that no meaningful opinion could be formed (*specify*):

☒ the claims, or said claims Nos. \_\_\_\_\_ are so inadequately supported by the description that no meaningful opinion could be formed.

☐ no international search report has been established for said claims Nos. \_\_\_\_\_

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/EP 99/03436

Supplemental Box

(To be used when the space in any of the preceding boxes is not sufficient)

Continuation of: III

Claims 6 to 8 refer to a subject matter which, in the opinion of this Examining Authority, falls under PCT Rule 67.1(iv). An expert opinion concerning the industrial applicability of the subject matter of these claims will therefore not be established (PCT Article 34(4)(a)(i)).

## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/EP 99/03436

**V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability: citations and explanations supporting such statement****1. Statement**

Novelty (N)	Claims	6-8	YES
	Claims	10-11	NO
Inventive step (IS)	Claims	none	YES
	Claims	6-8, 10-11	NO
Industrial applicability (IA)	Claims	see Box III and item 3 below	YES
	Claims		NO

**2. Citations and explanations**

This report makes reference to the following documents:

D1: J. Exp. Med., Vol. 185, No. 11, 1997, pages 1951-1958

D4: FEMS Immunology and Medical Microbiology, Vol. 8, 1994, pages 77-82.

D4 was not indicated in the international search report, but is cited in the application (see page 3, last two lines).

**1. Novelty**

Remarks pursuant to PCT Article 33(2):

The subject matter of Claims 10 and 11, which relates to MALP-2 products, is not novel in light of D1 and the prior art described at the bottom of page 5 (see D1, the summary).

The subject matter of Claims 6 to 8 appears to be novel in light of the cited documents.

**2. Inventive step**

Remarks pursuant to PCT Article 33(3):

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/EP 99/03436

An opinion concerning the inventiveness of the entire scope of Claims 6 to 8 is not possible in light of the objections in Box VIII of this report. It appears, however, that the use of MALP-2 for treating animal and human wounds involves an inventive step: D4 discloses that animal testing has shown that the application of other bacterial lipopeptides and their synthetic counterparts has no effect in the body (see D4, pages 80-81 "Discussion"). It is therefore expected that MALP-2 also does not have an effect in the body of an animal.

**3. Industrial applicability**

Remarks pursuant to PCT Article 33(4):

The PCT contains no uniform criteria for assessing the industrial applicability of the subjects of the present Claims 6 to 8. Patentability may also depend on the wording of the claims. The EPO does not, for example, recognize the industrial applicability of claims to the medical use of a compound; it does, however, allow claims to the first medical use of a known compound or to the use of such a compound to manufacture a drug for a new medical application.

# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/EP 99/03436

## VIII. Certain observations on the international application

The following observations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the question whether the claims are fully supported by the description, are made:

### Objections in light of PCT Articles 5 and 6:

The present application provides only one example of substances that are covered by the scope of Claims 6 to 8, namely MALP-2. It therefore appears as though a use for treating wounds is not supported by every lipopeptide covered by Claims 6 to 8. Furthermore, it was not convincingly shown that every lipopeptide according to Claims 6 to 8 has an effect; i.e. the technical problem does not appear to be solved throughout the entire scope of the claims. The requirements of PCT Article 5 and 6 therefore do not appear to be met.

Claim 7 defines the products by means of a method ("obtainable from a mycoplasma clone"). A definition of this type does not appear to be admissible in the present case, since a definition using structural and/or technical features appears to be possible. Furthermore, the present application does not describe how a person skilled in the art isolates the lipopeptides; i.e. the subject matter does not appear to be completely disclosed.

There is a discrepancy between the 13 amino acid sequence as in MALP-2 and the maximum number of 10 amino acids defined in several of the claims.

Furthermore, the expression "an amino acid sequence in which individual amino acids are missing or can be exchanged" is completely unclear, since the expression is not restricting, but broadening, and all imaginable amino acid sequences would therefore be covered by a definition



# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.  
PCT/EP 99/03436

## VIII. Certain observations on the international application

of this type.

The expression "long-chain fatty acids" is unclear, since it is not clear how long the fatty acid chains can be.